

Contents

目次

知識財産権関連情報 1	今月の判例 8
・ 2024年の特許制度の変更事項	・ 数値限定発明の進歩性の判断-[特許法院2022ホ5171(確定)]
・ 依頼を受けて創作された著作物の著作権の帰属および著作物の所有権に関する判決についての考察-関連事件: 2021ガダン5280029損害賠償(著)	・ バッグなどのリフォーム行為が商標権侵害に該当するか否か-ソウル中央地方法院2022ガハブ513476判決(2023.10.12.言渡)[商標権侵害差止など]
海外短信 7	YOU ME便り 12
・ IDS引用文献による組み合わせの動機	・ 鄭震壹、金熙元、朴智恩弁理士が入社

知識財産権関連情報**2024年の特許制度の変更事項**

弁理士 孫敏規

I. 2024年の特許優先審査制度の改編事項**1. はじめに**

特許優先審査とは、一定の要件を備えた特許出願に対して他の出願より優先的に審査を受けることができる制度である。原則的に特許出願は審査請求の順番により審査が行われるが、優先審査制度を利用すれば審査請求の順番に関係なくより早期に審査を受けることができるため、出願および登録に要する期間を短縮することができる。

最近、特許出願の優先審査申請が急増することに伴い、審査の力量を集中する必要性が台頭している。そこで、早期の権利確保および特許発明の早期保護と共に、無意味な技術公開を防止するために優先審査制度が改編された。

2. 改編される優先審査制度**(1) 専門機関による先行技術調査、65歳以上の廃止など****1) 改正理由**

緊急に処理する必要性が低いケースを優先審査の対象から除いて、優先審査が至急な分野の支援を強化するために、一部の優先審査項目を削除し、認証を受けた災難安全製品と関連した特許出願に対する優先審査項目が追加された。

2) 改正内容

- 緊急処理の必要性が低い専門機関への先行技術調査依頼、および65歳以上の者および健康に重大な問題のある者の優先審査項目を削除

- 認証を受けた災難安全製品と関連した出願に対する優先審査項目を追加

3) 施行時点

2024年1月1日から施行される。

(2) 先端技術および国家戦略技術に対して優先審査による早期権利化の支援**1) 改正理由**

国家的に重要な先端戦略技術に対して審査力量を集中して国家の主要技術の超格差の確保のために二次電

池分野まで先端技術の優先審査の対象を拡大した。

2) 改正内容

- 2022年の半導体を始めとして、2023年のディスプレイに続き、2024年上半年には二次電池まで先端技術優先審査分野が拡大する予定である。
- 国家戦略技術の研究開発課題の結果物と関連した特許出願も優先審査の対象として追加される。

これにより、先端技術および国家戦略技術分野の企業、研究開発機関などが優先審査を通じて早期に審査結果を受けることができる。

(3) グリーン技術関連の優先審査要件の緩和

1) 改正理由

グリーン技術関連出願に対する優先審査の実効性を確保するために優先審査要件を緩和した。

2) 改正内容

既存には国家のグリーン技術関連の支援や認証を受けてこそ優先審査が可能であったが、グリーン技術関連特許分類が付与された場合、優先審査を受けることができるようにその要件が緩和された。

3) 施行時点

優先審査対象のグリーン技術特許分類が確定して掲示され次第、施行される予定である。

3. むすび

優先審査制度の改編を通じて過度な優先審査申請による審査停滞を解消するために、専門機関の先行技術調査による優先審査制度を廃止して優先審査の実効性を一層高めようとした。また、二次電池を優先審査対象に含めて先端技術に対する審査力量がより強化されとみられる。

II. 技術常識に反する医学的効果や非常識な効果などに関する発明の効果の記載に対する審査基準の強化

1. はじめに

技術常識に反する医学的効果や非常識な効果が明細書に記載された場合、虚偽広告などによる不測の被害を防止し、審査品質を向上させるために、2021年12月

30日付審査基準改正(第2部第3章第5節)により特許法に基づいた拒絶理由を通知することができる根拠を設けた。

2. 発明の効果および非常識な発明に対する審査基準の強化

(1) 技術常識に反する医学的効果や非常識な効果など

1) 審査基準

発明の説明に発明の効果が記載されているが、発明の説明の全体記載からその効果を予測することができないか、またはその効果の有無に合理的な疑いがある場合(技術常識に反する医学的効果や非常識な効果など)、その効果が請求項に記載された発明と関連した効果であれば、特許法第42条第3項第1号の違反で拒絶理由を通知することができる。意見提出通知書を通じて拒絶理由を通知する時に、発明の効果を確認することができる実験成績書などの資料提出を命じることができる。

発明の説明に記載された発明の効果が請求項に記載された発明と関連した効果であるのか判断する時には、文言的・形式的にのみ判断するのではなく、請求項の発明に内在された事項との関連性を考慮して幅広く考察して判断する。

2) 出願人の対応方案

発明の効果に関する立証要求に対し、出願人は意見書や実験成績書などの資料を提出して発明の当該効果を立証したり、発明の説明に記載された検証されない当該効果の記載を削除する補正を行うことができる。

3) 出願人の未対応時の審査官の措置

出願人が発明の効果を立証することができる意見書や資料を提出せず、当該効果を確認することができない時には、審査官は既通知の拒絶理由により拒絶決定するか、または他の拒絶理由がない場合であって、容易に職権補正が可能な場合には明細書(発明の説明、請求の範囲など)から当該効果の記載を職権補正により削除した後に登録決定することができる。この時、出願人が職権補正を受け入れず、意見書を提出する場合には、職権補正事項は最初からなかったとみなし、登録決定も取消されたとみなすため、既通知の拒絶理由により拒

絶決定することができる。

4) 例示

(例1) 請求項に記載された「ロット(lotto)番号を生成する装置」に関する発明に対し、発明の説明に記載された「当選確率の高いロット(lotto)番号の生成」という発明の効果は非常識であるため、特許法第42条第3項第1号の違反で拒絶理由を通知した上で立証を要求し、立証されない場合には拒絶決定することができる。

(例2) 発明の説明に「脳神経麻痺で発生する中風の治療および予防が可能な程度に卓越した効果が発生する」と記載されているが、発明の説明の全体からみて「中風の治療および予防」に対する技術的可能性はあり、登録決定は可能であるが、医療機器として使用することができる程度に医学的効果があることは立証されなかったと判断される場合、医学的効果まで立証されたと誤認し得る主観的記載である「卓越した」のような記載は、審査官が職権補正を通じて削除した後に登録決定することができる。

(2) 登録公報に掲載時、虚偽・誇大広告に利用されたり、一般人に誤認・混同を起して被害を与える虞があると判断される場合

1) 審査基準

発明の説明に記載された発明の効果の中で請求項に記載された発明と関連していない効果に対しても、そのまま登録公報に掲載されれば、虚偽・誇大広告に利用されたり、一般人に誤認・混同を起して被害を与える虞があると判断される場合(技術常識に反する医学的効果、非常識な効果など)には、その効果の立証を要求することができる。このとき、意見提出通知書の「参考事項」に記載したり、「参考資料提出要請書」に発明の効果の確認が難しい趣旨を記載した上で、発明の効果を確認することができる実験成績書などの資料提出を命じることができる。

効果立証を要求する資料提出を命じるときは、「虚偽資料を提出して登録決定を受けた場合、特許法第229条または実用新案法第49条の虚偽行為の罪に該当することがある」と意見提出通知書や参考資料提出要請書に記載して告知することができる。

2) 出願人の未対応時の審査官の措置

出願人が当該効果の記載を補正により削除もせず、立証することができる意見書や資料の提出もせず、当該効果を確認することができない場合には、資料などが提出されて立証されるまで審査を保留するか、または容易に職権補正することができる場合には、当該効果の記載を職権補正により削除して登録決定することができる。この時、出願人が職権補正を受け入れず、意見書を提出すれば、職権補正および登録決定が取消されたとみなした上で、立証されるまで審査を保留することができる。一方、出願人が以前の職権補正を受け入れるという意思表示する場合には、再び当該効果の記載を削除する職権補正を行って登録決定することができる。

3) 例示

発明の説明には「この発明の機能性パッチは、抗菌作用をするだけでなく、水脈波を遮断する機能を果たすもの」と記載されているが、機能性パッチの組成と水脈波遮断機能とは関連性がないため、その効果に対して合理的な疑いがある場合に、当該効果が請求項に記載された発明と関連がないとしても、そのまま登録公報に掲載されて誇大広告に利用される虞があると判断されれば、このような効果を確認することができるように出願人に資料提出を命じることができる。出願人が当該効果を立証することができる資料を提出しない場合には、資料が提出されるまで審査を保留することができる。上記記載以外には他の拒絶理由がないと判断される場合には、上記記載を明細書から削除するように職権補正を行った後に登録決定することができる。

3. むすび

技術常識に反する医学的効果や非常識な効果を明細書に記載した特許が公開された場合、当該公報のみを読んで大衆はそのままその内容を信頼して虚偽広告などにより不測の被害を被ることがある。また審査品質が低下し、審査力量を集中することができないという問題が発生することがある。

したがって、今回の改正を通じて、技術常識に反する医学的効果や非常識な効果などの場合、発明の説明に

発明の効果が記載されているにも拘らず、特許法第42条第3項第1号の違反で拒絶理由を通知することができる根拠を設けたという点から、本改正は望ましい方向の改正と思料される。

依頼を受けて創作された著作物の著作権の帰属および著作物の所有権に関する判決についての考察

－ 関連事件: 2021ガダン5280029損害賠償(著)

弁理士 元俊豪

各国の貨幣には当該国の象徴となる歴史的な人物が描かれたりする。現在の韓国も退溪李滉(千ウォン券)、栗谷李珥(5千ウォン券)、世宗大王(1万ウォン券)、申師任堂(5万ウォン券)の肖像が図案された銀行券紙幣および忠武公李舜臣将軍の肖像が図案された100ウォンの铸貨が流通中である。

韓国の貨幣に図案された肖像は、当代の有名画家が制作した標準肖像¹⁾に基づいて印刷または铸造が容易に

なるように貨幣図案用の肖像として再びデザインされたという共通点がある。

現行の著作権法によると、制作依頼の有無と関係なく、新たな創作物である標準肖像に対する著作権は当然これを制作した画家に帰属する。一方、標準肖像に基づいて制作された貨幣図案用の肖像は、新たな創作物とみることができるか否かによって著作権の帰属が決定される。

1982年に500ウォン铸貨が発行される前まで活発に流通された500ウォン券に図案され、現在流通中である100ウォン铸貨に図案されている忠武公李舜臣将軍の肖像を制作した故張遇聖(チャン・ウソン)画伯の子孫が韓国銀行を相手取って起こした著作権侵害による損害賠償、および貨幣図案用の肖像の引渡し請求に関する判決が最近言渡された。

当該判決では、現行の著作権法ではなく、著作物が制作されたときに施行された依用著作権法及び旧著作権法が適用された。これにより、著作物形態及び囑託有無による著作権の帰属有無が現行の著作権法と多少差異がある部分があり、この差異点を中心に判決内容を考察する。



1. 基礎事実の整理

1953年	故張遇聖画伯が忠武公記念事業会の依頼により李舜臣将軍の標準肖像を制作(以下、「忠武公の標準肖像」という。)	
1962年	韓国銀行が500ウォン券紙幣発行	

1) 標準肖像制度は、歴史的偉人がそれぞれ異なる姿で描かれることを防ぐために1973年に導入された。1953年に製作された故張遇聖画伯の李舜臣の肖像は、標準肖像制度により標準肖像第1号として公認され、現在顯忠寺に保管されている。ただし、「忠武公の標準肖像中の官服、兵符袋などは当時の実際の服飾とは異なって表現されている」などの意見があり、2017年に忠武公の標準肖像に対する指定解除申請が行われたが、これに対する議論は続いている。

[出典] 国民日報

[オリジナルリンク] - <https://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0924327291&code=11171399&cp=nv>

1975年	故張遇聖画伯が文化公報部の依頼により貨幣図案用の忠武公の肖像の制作後に韓国銀行に提供(以下、「貨幣図案用の忠武公の肖像」という。)	
1983年	韓国銀行が100ウォン铸貨発行	
2004年	故張遇聖画伯が知識財産権一切を当時の月田美術財団法人の理事長であるチャン・ハックに譲渡	
2005年	張遇聖画伯死亡	
2021年	チャン・ハックが韓国銀行を相手取って著作権侵害による損害賠償および貨幣図案用の肖像の引渡しを請求 (2021ガダン5280029損害賠償(著))	

2. 事件の争点および法院の判断

(原告および被告の主張のうち法院により判断された争点のみを説明)

イ. 忠武公の標準肖像について

争点	法院判断の要約
忠武公の標準肖像の著作物の性格を写真著作物とみることができるか否か	<ul style="list-style-type: none"> - 依用著作権法²⁾第25条は、他人の囑託により著作した「写真肖像」の著作権はその囑託者に帰属すると規定されており、依用著作権法第26条で「写真術と類似の方法により制作された著作物に対して写真に関する規定が適用される」と規定して写真著作物に関する規定の適用対象を制限しており、上記規定は依用著作権法第1条で規定した著作者の著作権を原始的に排除する規定であるため、厳格に解釈する必要があるという点から、依用著作権法第25条の「写真肖像」は、人物の顔や姿を撮影した写真著作物に限定されるとみることが相当である。 - したがって、依用著作権法第25条は、美術著作物に該当する忠武公の標準肖像に適用され得ない。
忠武公の標準肖像に対する著作権の帰属	<ul style="list-style-type: none"> - したがって、忠武公の標準肖像の複製権をはじめとする著作権一切は依用著作権法第1条によりその著作者である故張遇聖に原始的に帰属する。 - 一方、忠武公の標準肖像(著作物)に対する所有権が1969年頃に忠武公記念事業会から大韓民国(文化財庁の顕忠寺管理所)に移転され、忠武公記念事業会が1982年2月頃に解散してその残余財産が国庫に帰属したとしても、大韓民国が忠武公の標準肖像に対する所有権を取得したことは別論にせよ、大韓民国が忠武公の標準肖像に対する著作権を取得したとみることができない。
損害の発生有無	<ul style="list-style-type: none"> - したがって、被告の複製権侵害は認められるが、原告は自分が被った損害乃至被告が得た利益などに関しては具体的に主張・立証しなかったため、被告の複製権侵害により損害が発生したと認めるには足りない。

2) 依用著作権法とは、1957年1月27日の韓国の著作権法の制定時まで、旧大韓民国憲法第100条により依用された日本著作権法をいう。

ロ. 貨幣図案用の忠武公の肖像について

争点	法院判断の要約
貨幣図案用の忠武公の肖像の著作物の性格	貨幣図案用の忠武公の肖像は、正面に向かって描かれた忠武公の標準肖像を左側顔面部が見える上半身半側面像に改作したものであり、これは紙幣または铸貨に入る人物の上半身の肖像という特殊性を考慮して顔面部の屈曲がより目立つようにする著作者の創作的要素が加味されたとみられ、著作者は顔面部の両側面のうち、左側顔面部が半側面として現れる形態で貨幣図案用の忠武公の肖像を構成したところ、このような方向性も忠武公の標準肖像とは区別される点などを総合してみると、 貨幣図案用の忠武公の肖像は、忠武公の標準肖像とは区別される別途の創作性を備えた とみることが相当である。
貨幣図案用の忠武公の肖像の著作権の帰属	<ul style="list-style-type: none"> - 貨幣図案用の忠武公の肖像が制作されるときに適用された旧著作権法第13条は「他人の囑託により著作された写真、肖像の著作権は、その囑託者に属する」と規定している。 - 故張遇聖は、代金150万ウォンで貨幣図案用の忠武公の肖像を制作して被告(韓国銀行)に提供することとする内容の「制作物供給契約」を締結し、これにより被告に貨幣図案用の忠武公の肖像を提供し、その代金として150万ウォンを支給された事実を認めることができる。 - したがって、貨幣図案用の忠武公の肖像に対する著作権は、囑託者である被告に原始的に帰属するとみることが相当である。
貨幣図案用の忠武公の肖像の所有権の帰属	- 被告が2013年2月21日に貨幣図案用の肖像の展示会を開催するために原告から著作権の使用承諾を受けた事実は認められるが、貨幣図案用の忠武公の肖像の著作権は被告にあり、上記承諾は貨幣铸造以外の目的で使用するためのものである点などをみると、 原告に貨幣図案用の忠武公の肖像に対する所有権が残っていると認めるには足りない。

3. 示唆点

本事件は、著作物の制作当時、すなわち、著作権の発生当時の著作権法を適用して著作権の帰属、および創作者と囑託者の契約関係に基づいた著作物の所有権の帰属を判断したことに特徴がある。


関連して考察することは、現行の著作権法には囑託関係などにより創作された著作物に関する著作権の帰属については別途規定していないという点である。これは著作物に関する著作権は原始的に創作者に帰属するのと脈絡を共にする。ただし、現行の著作権法第9条では「法人などの名義で公表される業務上著作物の著作者は、契約または勤務規則などに他の定めがない時には、その法人などとなる」と規定して、例外的に著作物を創作した者でなく、創作者を雇用している法人が著作権を保有することを認めており、法院は本条項を適用するにあたって「法人などの使用者と業務に従事する者との間に雇用関係、その他実質的な指揮・監督関係が成立しなければならず、上記第9条は実際の創作者が著作者と

なる著作権法第2条第2号の例外規定であるため、これを制限的に解釈しなければならない」と厳格に解釈している(ソウル中央地方法院2016ガハブ546369判決(2017.2.9.言渡))。

これにより、雇用契約でなく、請負契約の場合、法院は「外部請負としてデザインをする場合、両者が独立した地位で契約するという点から、請負契約では業務上著作物規定を適用しないことを原則とする」という立場を堅持しているが(92ダ31309判決(1992.12.24.言渡)など)、「映像著作物制作の請負契約を結んだ受給人が映像物を制作して請負人に引き渡した場合、特別な事情がない限り、所有権と共に知的財産権の全部または一部である複製および配布権も共に譲渡された」とみることが相当である(ソウル高等法院94ラ175決定(1994.12.7.言渡))とし、アウトソーシングした映像物に関する著作財産権は請負人が保有することになると判示した。

SNSの活性化に伴い、ティックトック(Tiktok)やショート(Shorts)、リール(Reels)などショートフォームのプラッ

トホームを通じた映像コンテンツが氾濫しており、これを利用した広告も頻繁になってきているが、全ての会社が独自のコンテンツを制作することはできないため、必要に応じて外部専門家に依頼することが多い。製品デザインやキャラクターを外部に請け負わせる場合も依然として多いであろう。

コンテンツが多く制作されるということは、著作権をはじめとする関連した権利もその分、発生するということであり、これに伴い、新たに規定される利害関係が多くなることを意味する。コンテンツ創作者の立場にせよ、クリエイターにアウトソーシングする立場にせよ、創作された著作物に関する著作権の譲渡、著作物の所有、利用および複製範囲などを綿密に把握して事前に契約関係を明確にすることが不要な紛争を防止する道であることに注意する。 

海外短信

IDS引用文献による組み合わせの動機

米国弁護士 田周憲

1. はじめに

最近、Elekta Ltd. v. ZAP Surgical Systems, Inc., No. 21-1985 (Fed. Cir. 2023) 事件で、連邦巡回区控訴裁判所の判決は極めて異例的であった。本判決は、たとえ先行文献が互いに異なる技術分野に関連したものであるとしても、特許審査過程で生成された包袋履歴を利用して上記文献を組み合わせる動機を見つけることができると判示している。本事件で特許権者Elektaは、放射線治療に関する発明であるが、審査過程でIDS資料としてイメージング装置に関する資料を提出した。しかし、このようなIDS提出により、裁判所は一般的な技術者が放射線治療とイメージング技術、この両分野にわたっている技術を組み合わせる動機を有するという推論に至った。

本事例は、特許審査過程において包袋履歴が如何に重要な役割を果たし得るのかを示しており、出願人にはIDS資料提出を慎重に管理する必要性について強調する。出願人は、IDSとして提出する文献を慎重に選択し、審査過程で如何なる文献が如何に解釈され得るのかについて明確に理解していなければならない。

2. 事件の背景

Elektaの特許(US 7,295,648特許)は、同心円環に装着された放射線源を使用してイオン化放射線で患者を治療する装置に関するものである。当事者系レビュー(inter parte review)において米国特許審判院(Patent Trial and Appeal Board、以下、「PTAB」)は、二つの先行文献GradyおよびRuchalaを組み合わせて進歩性がないと判断した。

Gradyは、回転する支持リングに連結されたスライディングアームにX線チューブを装着したX線映像装置に関するものであり、これは主に映像機器として使用される。一方、Ruchalaは、線形加速器(linac)を放射線源として使用し、この線形加速器が患者周辺を回転しながら放射線量を伝達する放射線治療器に関する技術であり、これは治療装置として使用される。

控訴審においてElektaは、当該分野の一般的な当業者であれば、Gradyの映像装置とRuchalaの治療装置とを組み合わせる動機がないと主張した。しかし、連邦巡回区控訴裁判所は、包袋履歴を含む多様な証拠を検討した後、PTABの組み合わせの動機を裏付けることができる実質的な証拠を見つけ出し、結局、PTABの判断を支持した。

3. 包袋履歴を根拠として先行文献の組み合わせの動機を見つけることができるか否か

Elektaの主な争点は、当業者が映像および治療のような異なる技術分野の先行文献を組み合わせる動機があるか否かである。Elektaは、映像技術が治療分野には組み合わせられないと主張し、特に治療に使用される線形加速器の重量が重いため、映像撮影用として設計された支持システムでは効果的に作動しないと反論した。

しかし、PTABは、このような特許権者の主張に同意せ

ず、映像と関連した先行文献と治療と関連した先行文献とを組み合わせる動機があると判断した。判断の決定的な要素の一つは、特許権者がIDSとして映像関連の先行文献を提出したという事実である。

本事件の記録をみると、特許権者がIDS提出時にイメージング装置を引用し、審査官は拒絶理由(Office Action)で当該文献を引用した。特許権者は上記文献を特定の装着構成を基に差別化を試みたが、この文献が治療システムでなく映像システムであるという点については書面で異議を提起しなかった。その後、審査官は、登録通知書で放射線源装着のための最新技術として異なるイメージングシステムを言及し、特許権者はこれに対し、治療システムへの適用の可能性について如何なる明示的な異議も提起しなかった。

控訴過程において連邦巡回区控訴裁判所は、PTABがIDS記録に基づいて当業者が組み合わせる動機を推論することは適切であると判断した。また特許権者が審査過程で映像装置と関連した先行技術は関連技術(relevant art)でないと反論しなかった点も裁判所の決定に重要な要素となった。

裁判所は、上記審査履歴が映像および治療の先行資料の全てが本発明と関連があることを裏付けており、したがって、この先行資料を組み合わせようとする暗黙的な動機を形成したと判断した。追加的に、審査過程で引用された映像の先行文献はIPRで引用した先行文献とは異なる。それにも拘らず、このような映像の先行文献の引用は、当業者が異なる映像の先行文献を組み合わせようとする動機を有するようになると判断した。

4. むすび

本事例は、出願人がIDS文献の提出時、拒絶理由の対応時、また登録通知書の検討時において、非常に慎重かつ戦略的になる必要があることを示す。出願人の審査履歴を通じて互いに異なる技術分野の先行文献を組み合わせることができる動機を見つける可能性があるため、次のような注意事項を考慮する必要がある。

(1) IDSで先行文献を引用する時、引用された文献が当該発明と直接的に関連した領域から出たことを明確に

し、異なる分野から引用されたと誤解釈されないように慎重に陳述を作成しなければならない。

(2) 審査官が拒絶理由として異なる技術分野の先行文献を引用する場合、当該技術分野は適用が不可能であるか、または組み合わせることができないことを必ず明確に主張しておかなければならない。

(3) 他の理由で拒絶が克服されても、当該異なる技術の適用の可能性に関する如何なる認定も記録しないことが重要である。

(4) 告知(disclaimer)を通じて出願人が明示的に反論しなくても、異なる技術分野の先行文献が適用可能であることを認めるわけではないと記載しなければならない。

今月の判例

数値限定発明の進歩性の判断

— [特許法院2022ホ5171(確定)]

弁理士 李鎔圭

【事件の概要】

原告は、特許審判院に本事件の出願発明に対する拒絶決定の取消を求める審判を請求し、特許審判院は、本事件の出願発明が進歩性が否定されるという理由で原告の審判請求を棄却する審決を下した。これに対し、原告が特許法院に審決取消訴訟を提起した事件であって、構成要素の範囲を数値として限定した、いわゆる数値限定発明の進歩性の有無が問題となった事件である。

【数値限定発明の進歩性の判断方法】

ある特許発明がその出願前に公知となった発明が有する構成要素の範囲を数値によって限定して表現した場合には、その特許発明に進歩性を認めることができる他の構成要素が付加されており、その特許発明における数値限定が補充的な事項に過ぎないものでない以上、その特許発明がその技術分野における通常の知識を有

する者が通常のかつ反復的な実験を通じて適宜選択することができる程度の単純な数値限定に過ぎず、公知となった発明と比較して異質な効果や限定された数値範囲内外で顕著な効果差が生じないものであれば進歩性が否定される(大法院99フ1522判決(2001.7.13.言渡)、大法院2007フ1299判決(2007.11.16.言渡)、大法院2008フ4998判決(2010.8.19.言渡)参照)。

【事実関係の整理および法理の適用】

1. 事実関係の整理

本事件の出願発明第1項で構成要素3に含まれている i)重量平均分子量と粘度、ii)等温結晶化ハーフタイム (ICHT)、iii)完全ノッチクリープ試験値(FNCT)の数値範囲の構成に進歩性があるか否かが問題となった。

構成要素	第1項発明	先行発明
1	エチレンホモポリマーおよびエチレンコポリマーを含むポリマー組成物であって、	-エチレン単独重合体およびエチレン/アルファ-オレフィン共重合体を含有する多重モード性エチレン重合体組成物(段落番号[0011]~[0013])。
2	前記エチレンコポリマーは、 ① 前記エチレンコポリマー中のモノマーの総量を基準として、少なくとも0.55mol%の量でコモノマーを含み、 ② 前記エチレンコポリマーは前記エチレンホモポリマーより高い重量平均分子量を有し	-前記エチレン/アルファ-オレフィン共重合体は、エチレン由来単量体単位および炭素数3~12であるアルファ-オレフィン由来単量体単位を含有する共重合体であり、共重合体内のアルファ-オレフィン単位の含有量は、0.5~2mol%である場合、特に良好な結果が得られる(段落番号[0013])。 -エチレン単独重合体の熔融流動指数(Melt Flow Index) MI ₂ が80~200g/10分である場合、良好な結果を提供し、前記エチレン/アルファ-オレフィン共重合体のMI ₂ が0.08~0.8g/10分である場合、良好な結果を提供する。
3	前記ポリマー組成物は ① 0.950g/cm ³ ~0.965g/cm ³ 範囲の密度、 ② 少なくとも0.3g/10分の熔融流量MFR ₂ 、 ③ 少なくとも100,000g/molの重量平均分子量、 ④ 少なくとも20,000Pa・sの、0.01[1/s]の角周波数での粘度η0.01を有し、 ⑤ 前記ポリマー組成物は: 123°Cで10分未満の等温結晶化ハーフタイム(Isothermal Crystallization Half-Time); および ⑥ 少なくとも60時間の完全ノッチクリープ試験値(Full Notch Creep Test); を有するポリマー組成物。	-多重モード性エチレン重合体組成物は ① 標準密度(SD)は一般的に965kg/m ³ を超えず、SDは好ましくは960kg/m ³ を超えず、より好ましくは958kg/m ³ を超えない。SDは好ましくは951kg/m ³ 以上である(段落番号[0007])。 ② 1.4~1.8g/10分の熔融流動指数MI ₂ が特に非常に好ましい(段落番号[0008])。

2. 法理の適用 – 出願発明の構成要素3を先行発明から容易に導き出すことができるか否か

(1) 重量平均分子量

出願発明の構成要素3で、ポリマー組成物の重量平均分子量を少なくとも100,000g/molに限定したことに対して特別な技術的意義や臨界的意義が記載されていない

ため、通常の技術者が先行発明から容易に導き出すことができる。

(2) 粘度

i) 出願発明の構成要素3で、ポリマー組成物の粘度を「少なくとも20,000Pa・s」と限定したことは、このような数値を構成として採択することによってポリマー

組成物が等温結晶化ハーフタイムおよび完全ノッチクリープ試験により測定された応力亀裂抵抗性などにおいて優れた特性を有する。

ii) 先行発明では「少なくとも20,000Pa・s」の粘度(η 0.01)を有することについては開示しておらず、ポリマー組成物の粘度(η 0.01)が「少なくとも20,000Pa・s」であることが当該技術分野において通常の粘度範囲であるとみるべき証拠もない。

(3) 等温結晶化ハーフタイム(ICTH)および完全ノッチクリープ試験値(FNCT)

i) 出願発明の構成要素3が123℃で10分未満の等温結晶化ハーフタイムおよび少なくとも60時間の完全ノッチクリープ試験値を有することは、高い応力亀裂抵抗性、速いサイクル時間、および優れた流動性を達成するようにする技術的意義を有する。

ii) 先行発明のいずれにも123℃で10分未満の等温結晶化ハーフタイムおよび少なくとも60時間の完全ノッチクリープ試験値を同時に有することについては開示されていない。

iii) 出願発明の構成要素3が123℃で10分未満の等温結晶化ハーフタイムおよび少なくとも60時間の完全ノッチクリープ試験値を有することは、技術分野においてポリマー組成物の通常の物理的特性であるとみるべき証拠がなく、先行発明から導き出すほどの開示や暗示がない。

3. 小結

上記事実関係と法理に照らしてみると、特許法院は、粘度、等温結晶化ハーフタイム、および完全ノッチクリープ試験値が重量平均分子量だけでなく、それ以外の様々な因子により影響を受けるものであるため、出願発明の構成要素3のポリマー組成物と先行発明のポリマー組成物との重量平均分子量が同一であるとしても、同一の粘度、等温結晶化ハーフタイム、および完全ノッチクリープ試験値が内在されているとみる事ができないと判示した。

これにより、特許法院は、出願発明の請求項1は通常の技術者が先行発明から容易に導き出すことができないため、進歩性が否定されないと判示した。

【判決の意義】

本判決は、数値限定発明の進歩性有無の判断時、特許発明が当該技術分野で通常の知識を有する者が通常的かつ反復的な実験を通じて適宜選択することができる程度の単純な数値限定に過ぎず、公知となった発明と比較して異質な効果や限定された数値範囲内外で顕著な効果差が生じるか否かを考慮するという点を再度確認した点において意義がある。

バッグなどのリフォーム行為が商標権侵害に該当するか否か

ー ソウル中央地方法院2022ガハブ513476判決 (2023.10.12.言渡)[商標権侵害差止など]

弁理士 金志受

1. 事件の概要

イ. 原告は、ハンドバッグ、財布などを指定商品とする下記商標(以下、「本事件各商標」という。)の商標権者であり、本事件各商標が付着されたバッグを製造・販売しており、本事件各商標は国内外に広く知られた商標である。

登録番号(省略)	登録番号(省略)
	

ロ. 被告は、バッグ、財布などの修繕および制作業を営み、原告のバッグをバッグ所有者から渡されてその生地を利用して大きさ、形態、用途などが異なる下記などのバッグや財布を制作した(以下、このような行為を「リフォーム」といい、下記バッグと財布を「本事件各リフォーム製品」という。)

ハ. 被告のリフォーム行為および本事件各リフォーム製品に対し、原告の**商標権が消尽したのか**および**商標的使用に該当するのか**を中心として原告の商標権を侵害したのかが争点となった事案である。

	リフォーム前の製品の形態	リフォーム後の製品の形態
1		
2		

	リフォーム前の製品の形態	リフォーム後の製品の形態
1		
2		

2. 法院の判断

イ. 商標権の消尽について

商標権者などが国内で登録商標が表示された商品を譲渡した場合、特別な事情がない限り、当該商品に対する商標権はその目的を達成したことによって消尽し、これにより商標権の効力は当該商品を使用、譲渡または貸与した行為などにはそれ以上及ばないといえるが、本来の商品との同一性を害する程度に加工や修繕をすれば、これは実質的に新たな生産行為を行うのと同様であるため、このような場合には商標権者の権利を侵害するとみななければならない。同一性を害する程度の加工や修繕であって、新たな生産行為に該当するか否かは、当該商品の客観的性質、利用形態および商標法の規定趣旨と商標の機能などを総合して判断しなければならない(大法院2002ド3445判決(2003.4.11.言渡)、大法院2009ド3929判決(2009.10.15.言渡)など参照)。

被告は、リフォーム過程で原告が生産、販売したバッグの部品、生地などを分解した後、裁断、染色、部品の付着などの過程を経ており、これにより作られた本事件各リフォーム製品は、大きさ、形態、用途などが本来の原告のバッグとは全く異なる事実を認めることができる(はなはだしきは、バッグから財布などを作ったケースも

ある)。このような行為は、単純な加工や修理の範囲を超えて商品の同一性を害する程度に本来の品質や形状に変更を加えたケースに該当するため、これは実質的に新たな生産行為を行うのと同様である。

ロ. 商標的使用について

(1) 本事件各リフォーム製品が「商品」に該当するか否か

商標の使用でいう「商品」は、それ自体が交換価値を有し、独立した商取引の目的物となる物品を意味する(大法院98フ58判決(1999.6.25.言渡)、大法院2021ド2180判決(2022.3.17.言渡)など参照)。

(i) 本事件各リフォーム製品は、財布およびバッグであって、当然に交換価値があり、本事件各商標は、財布、バッグなどに関して出処表示として広く知られており、本事件各リフォーム製品は、本事件各商標が表示されており、その交換価値が小さいとみることも難しい点、(ii) 高価の贅沢品をリフォームした製品は通常中古品として取り引きされており、本事件各リフォーム製品も市場に流通される可能性がある点、(iii) 本事件各リフォーム製品が現実的に市場に流通されたとみるべき証拠はないが、商標法第2条第1項第11号は、譲渡行為などに至らなくても「商品または商品の包装に商標を表示する行為」のみで「商標の使用」に該当すると規定しており、現実的に流通された場合にのみ商標法上の「商品」として評価することはできない点、(iv) 商標法でいう商品に該当するために侵害行為自体が量産性まで備えなければならないとはみることができない点から、本事件各リフォーム製品は商標法上の「商品」に該当する。

(2) 商標的使用に該当するか否か

(i) 本事件各商標は周知著名であり、原告は生地にも本事件各商標を反復的に示す方法でその出処を表す技法をよく使用してきており、本事件各リフォーム製品は原告のバッグと同様に外部にも本事件各商標が反復的に現れる点、(ii) 原告が本事件各リフォーム製品と非常に類似する形態のバッグおよび財布を制作・販売したケースも相当数ある点、(iii) バッグ所有者が持っている本事件各リフォーム製品を見た第三者がその出処を混同する虞があるなど、一般消費者の観点ではその出処を混同

する虞があるという点から、本事件各リフォーム製品に付着された本事件各商標は、出処表示のためのものであり、被告は本事件各商標を商標的に使用したとみることが妥当である。

ハ. むすび

したがって、被告が原告のバッグをリフォームして本事件各リフォーム製品を生産してバッグ所有者に戻した行為は、商標法第2条第1項第11号(イ)目という「商品に商標を表示する行為」および(ロ)目という「商品の引渡し」であって、本事件各商標を使用した行為と評価される。本事件各リフォーム製品はバッグおよび財布であって、本事件各商標の指定商品と同一・類似しているため、被告の上記のようなリフォーム行為などは本事件各商標に関する商標権を侵害する。

3. 示唆点

修繕業などを営む者が需要者に広く知られたブランドバッグを購入した所有者から製品を受け取った後、他の形態のバッグや財布などとして再加工すること(すなわち、ブランド品のリフォーム製品)が商標権侵害に該当するということを認めた判例である。

本判決では①権利消尽理論と関連して事案のリフォーム製品に対して「同一性を害する程度に品質や形状に変更を加えたケースであって、実質的な新たな生産行為」とみなして権利消尽が適用され得ないと判断している点と、②「商標的使用」に該当するか否かについては、当該リフォーム製品が反復的に生産する量産性があるとはいえず、市場で現在流通されていないなくても、出処表示機能を有する「商品」であって、「商標的使用」に該当

し得ることを認めたことに示唆点がある。

上記判決は第1審判決であり、第2審が進行中であるため、結果が変わることがある。✕

YOU ME 便り

鄭震壹、金熙元、朴智恩弁理士が入社

鄭震壹、金熙元、朴智恩弁理士がYOU ME特許法人に入社し業務を開始しました。

・鄭震壹弁理士

学歴：ソウル大学校 化学科 (2001)

Indiana University Bloomington Maurer School of Law (LL.M.) (2012)

高麗サイバー大学校 法学科 (2015)

経歴：弁理士試験合格 (2004)

・金熙元弁理士

学歴：ソウル大学校 機械航空工学部 (2001)

ソウル大学校 大学院 機械航空工学部 (2003)

韓国放送通信大学校 法学科 (2012)

経歴：弁理士試験合格 (2011)

・朴智恩弁理士

学歴：高麗大学校 生命工学部 (2017)

経歴：弁理士試験合格 (2020) ✕



〒06134 大韓民国ソウル特別市江南区テヘラン路115 瑞林ビル

TEL: +82-2-3458-0102(日本語) FAX: +82-2-553-5254

E-mail: email@youme.com

上記YOU ME NEWSと関連してご意見またはご希望の資料などがありましたらいつでも弊所までご連絡下さい。

www.youme.com